

# **LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO MERCANTIL**

Análisis jurisprudencial del *periculum in mora*

## **AUTORA**

Cristina Sánchez López

## **TUTOR**

Manuel-Jesús Cachón Cadenas

## **ASIGNATURA**

Treball Fi de Grau de Dret

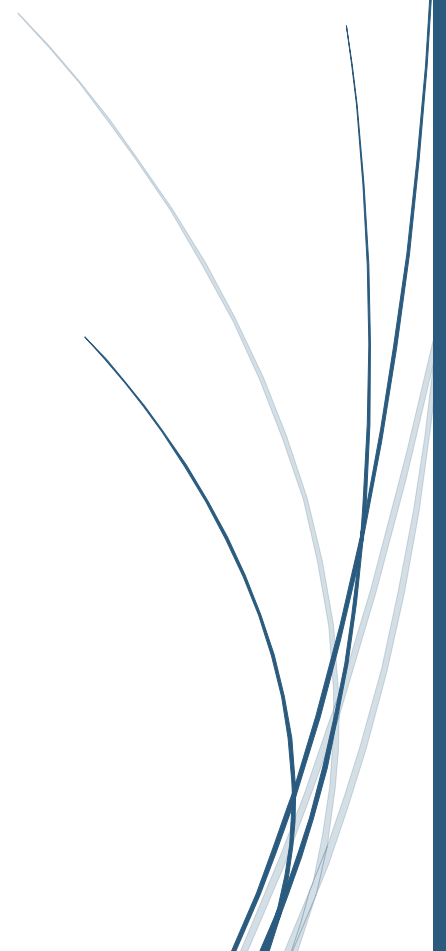
## **GRADO**

Criminología y Derecho

## **CURSO: 6º**

## **FECHA DE ENTREGA**

12 de Mayo de 2018



## **Lista de Abreviaturas**

A:	Auto
AAP:	Auto de la Audiencia Provincial
AC:	Administrador Concursal
AJMer:	Auto del Juzgado de lo Mercantil
AJPI:	Auto del Juzgado de Primera Instancia
art./arts.:	Artículo/ Artículos
AP:	Audiencia Provincial
CE:	Constitución Española
Ed.:	Editorial
LEC:	Ley de Enjuiciamiento Civil
LP:	Ley de Patentes
LPH:	Ley de Propiedad Horizontal
LPI:	Ley de Propiedad Intelectual
LOPJ:	Ley Orgánica del Poder Judicial
núm.:	Número
ob. cit.:	Obra citada
p./pp.:	Página/s
RCEE:	Reglamento de la Comunidad Económica Europea
R (CE):	Reglamento de la Comunidad Europea
Secc.:	Sección
STJUE:	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TC:	Tribunal Constitucional

## Índice de Contenidos

<b>ABSTRACT</b> .....	3
<b>RESUMEN</b> .....	3
<b>1. Introducción</b> .....	4
<b>2. Medidas cautelares en el proceso civil: Aspectos generales</b> .....	6
<b>2.1 Características de las medidas cautelares</b> .....	6
<b>2.2 Presupuestos para la adopción de las medidas cautelares</b> .....	7
<b>3. El proceso mercantil: las medidas cautelares</b> .....	11
<b>3.1 Tutela cautelar en asuntos sometidos a arbitraje</b> .....	11
<b>3.2 Competencia</b> .....	12
<b>3.3 Solicitud y adopción de la medida cautelar</b> .....	14
3.3.1 Momento de la solicitud de las medidas .....	14
3.3.2. Contenido de la solicitud .....	16
3.3.3. Adopción inaudita parte.....	16
<b>3.4 Ejecución de la medida cautelar</b> .....	18
<b>3.5 Alzamiento</b> .....	18
<b>4. Análisis jurisprudencial sobre la adopción, o no, de las medidas cautelares. El <i>periculum in mora</i></b> .....	20
<b>4.1 Competencia desleal: análisis jurisprudencial del <i>periculum in mora</i></b> .....	20
<b>4.2 Concurso de acreedores: análisis jurisprudencial del <i>periculum in mora</i></b> ..	26
<b>4.3 Propiedad industrial: Patentes: análisis jurisprudencial del <i>periculum in mora</i></b> .....	30
<b>4.4 Propiedad industrial: Marca Comunitaria: análisis jurisprudencial del <i>periculum in mora</i></b> .....	34
<b>5. Conclusiones</b> .....	37
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	41
<b>JURISPRUDENCIA</b> .....	41

## ABSTRACT

Following the recognition of the Constitutional Court about “the effective judicial protection is not such without the precautionary measures which ensure the effective performance of the definitive resolution about the process (STC 14/1994)”, the precautionary measures makes its own way into the practicum to ensure (provisionally) what is judicially intended.

Within the mercantile processes there are lots of specialities which made necessary a detailed exam about the effective judicial protection in this theme, focusing on the Civil Prosecution Law requisites but, above all, on the *periculum in mora*.

## RESUMEN

Tras el reconocimiento del Tribunal Constitucional de que “la tutela judicial efectiva no es tal sin medidas cautelares que aseguren el efectivo cumplimiento de la futura resolución definitiva que recaiga en el proceso (STC 14/1992)<sup>1</sup>”, las medidas cautelares se hacen camino en la práctica para el aseguramiento (provisional) de lo pretendido judicialmente.

En los procesos mercantiles subsisten abundantes especialidades que hacen necesario un examen detallado de la tutela cautelar en dicho ámbito. Este trabajo nos hemos centrado en el estudio de los requisitos que prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil pero, sobre todo, en el *periculum in mora*.

---

<sup>1</sup> STC (Pleno) de 3 de marzo de 1992 [ECLI:ES:TC:1992:14]

## 1. Introducción

La justicia cautelar es un derivado de uno de los principios constitucionales más relevantes en nuestro ordenamiento jurídico: *el Principio de Tutela Judicial Efectiva*. La finalidad es asegurar que tras la obtención de la sentencia sobre el fondo del asunto, la situación acaecida en la misma pueda llevarse a cabo sin riesgo a que durante el tiempo de duración del proceso se hayan realizado actos que impidan la efectividad de la sentencia.<sup>2</sup> Así pues, para asegurar el cumplimiento de la futura sentencia, el TC ha dictaminado que las medidas cautelares forman parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el art. 24.1 de la Constitución.

Ante la puesta en marcha de un proceso, se pone en juego el papel fundamental del tiempo, una herramienta que pone en peligro la efectividad de la futura sentencia y, por lo tanto, de las pretensiones efectuadas por el actor. Tal como comenta Pérez Daudí<sup>3</sup>, las medidas cautelares son la solución que aporta el ordenamiento jurídico a la duración del proceso. El factor tiempo puede provocar que la sentencia que se dicte sea ineficaz y por lo tanto, que no se satisfaga la pretensión que en ella se encuadre. Esto es debido a que durante el proceso, pueden llevarse a cabo actos que dificulten o impidan la ejecución de la sentencia que se dicte, para evitarlo, el actor puede solicitar una serie de medidas cautelares cuya finalidad es asegurar la efectividad del proceso.

Ahora bien, cabe destacar que, igual que se permite su uso, el mismo está limitado por una serie de requisitos esenciales y presupuestos de adopción: *fumus boni iuris* (apariencia de buen derecho) y el *periculum in mora* (daño que puede producir la efectividad de la sentencia como consecuencia de un proceso anterior). Este último aspecto es el más difícil de probar y el que presenta más problemas a la hora de adoptar las medidas solicitadas.

---

<sup>2</sup> FRANCOS RODRÍGUEZ, *El “periculum in mora” como requisito para la adopción de medidas cautelares*, recurso online: <http://www.mga.com.do/el-periculum-in-mora-como-requisito-para-la-adopcion-de-medidas-cautelares/>.

<sup>3</sup> PÉREZ DAUDÍ, *Las medidas cautelares en el proceso civil*, edit. Atelier, Barcelona, 2012, p. 18.

Sin embargo, no existe unanimidad en la doctrina internacional ni nacional al respecto de la autonomía que pueden, o no, tener las medidas cautelares. Por un lado, son consideradas como un incidente del proceso cuya afectación aseguran y, por otro, forman un nuevo proceso autónomo. Lo que sí cabe apreciar es que las medidas cautelares no tienen sustantividad propia en sí mismas, sino que sólo tienen sentido en relación a un proceso principal.<sup>4</sup> Es muy importante tener presente que con las medidas cautelares no se pretende lograr ningún resultado autónomo sino simplemente asegurar la eficacia del proceso, es por ello, que no son consideradas actuaciones independientes sino que son un elemento extrínseco relacionado con el proceso declarativo o de ejecución que se lleva a cabo.

Por lo tanto, las medidas cautelares son elementos no independientes que necesitan de un proceso principal para poder solicitarse, es decir, para poder realizar una definición de medida cautelar es necesario ponerlo en contexto con un proceso de declaración o ejecución y, a su finalización, la medida cautelar otorgada para el desarrollo del mismo se alzará o se convertirá en medida ejecutiva. Como ya se ha mencionado al principio, la finalidad de las mismas no es un resultado ni una ejecución anticipada, sino que es una medida que por sí misma no puede ser entendida y cuyo fin es asegurar la efectividad del proceso (pretensión principal) y evitar posibles riesgos que imposibiliten la ejecución de la sentencia.

El presente estudio se centra en el análisis jurisprudencial de los principales problemas que pueden surgir de las medidas cautelares en el proceso mercantil, sobretudo en base a uno de sus requisitos, el *periculum in mora*. Para ello, se ha seleccionado, analizado y sistematizado las resoluciones más relevantes sobre la materia.

---

<sup>4</sup> PÉREZ DAUDÍ, *Las medidas cautelares del proceso civil*, cit., p. 27

## 2. Medidas cautelares en el proceso civil: Aspectos generales

### 2.1 Características de las medidas cautelares

Las características básicas de las medidas cautelares quedan recogidas en el artículo 756 LEC y son: la instrumentalidad, la temporalidad y el aseguramiento de la eficacia de la sentencia.

#### a. Instrumentalidad

Se entiende como tal la necesidad de que exista un proceso principal cuya efectividad se pretenda asegurar con dichas medidas<sup>5</sup>. Sin embargo, hay varias opiniones acerca de si esta característica es el elemento esencial. No existe una opinión consensuada entre la doctrina sobre la esencialidad del carácter, ahora bien, hay un consenso a la hora de entender la instrumentalidad como la “*medida cautelar con una sola finalidad: asegurar la efectividad de un proceso principal*”<sup>6</sup>.

#### b. Temporalidad

Como ya se ha mencionado anteriormente, el tiempo es el elemento esencial que fundamenta la solicitud de las medidas cautelares. Lo que se busca, por lo tanto, es asegurar la efectividad del acto de ejecución, y para ello, es necesario anticiparse a la sentencia para conservar la situación fáctica existente en ese momento y, una vez finalizado el proceso y solicitar la ejecución de la misma, el actor se encuentre con el hecho fáctico en perfecta situación o, al menos, en el mismo nivel de conservación de cuando se inició el proceso. La temporalidad de la medida se observa en que sus efectos no son indefinidos sino que se mantienen en el lapso de tiempo que media entre el auto que la acuerde y la finalización del proceso que pretende asegurar.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Sobre esta misma línea, ORTELLS RAMOS, *Las medidas cautelares*, edit. La Ley, Barcelona, 2000, p. 55, indica “que el vínculo de instrumentalidad se regula como una relación de las medidas con un proceso civil pendiente o que puede iniciarse ante tribunales españoles”.

<sup>6</sup> PÉREZ DAUDÍ, *Las medidas cautelares en el proceso civil*, cit., p. 33.

<sup>7</sup> Ver detalladamente el análisis de los caracteres de las medidas cautelares en PÉREZ DAUDÍ, *Las medidas cautelares en el proceso civil*, cit., pp. 31-64.

c. Asegurar la efectividad

La última característica de las medidas cautelares se encuentra recogida en el art. 726.1 LEC y, engloba la finalidad por la que se solicitan ante el Tribunal competente. De este modo, dicho artículo dictamina que las medidas que se adopten deben “*Ser exclusivamente conducente a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiese otorgarse en una eventual sentencia estimatoria,...*”.

Para cumplir con este carácter, es imprescindible presentar en el escrito de solicitud de la medida cautelar el análisis de la idoneidad de la medida y, para ello, es esencial que se vincule la medida cautelar solicitada con la pretensión que se pretende asegurar, demostrando en cada supuesto la idoneidad de la misma, de lo contrario, la medida solicitada será denegada por el tribunal competente por no cumplir con los requisitos.

## 2.2 Presupuestos para la adopción de las medidas cautelares

En el art. 728 de la LEC se encuentran recogidos los presupuestos para la adopción de las medidas por parte de los Tribunales: *Fumus boni iuris*, *periculum in mora* y ofrecimiento de caución. De los cuales, nos centraremos en especificar en detenimiento el segundo de ellos, puesto que será nuestro aspecto de análisis posterior. Sin embargo, se realizará una aproximación a los otros conceptos para tener una idea más definida sobre las medidas cautelares y las dificultades que conlleva su solicitud y aprobación.

Si hacemos una comparativa internacional, estos presupuestos no son uniformes. Así, en el derecho italiano, la caución no tiene carácter obligatorio. Del mismo modo, en el derecho Alemán, algunos supuestos no exigen el análisis del *periculum in mora* ya que se sustituye por la exigencia de la caución<sup>8</sup>.

a. *Fumus boni iuris*

El art. 728 apartado 2º prevé que el solicitante deberá “*presentar con la solicitud los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, sin*

<sup>8</sup> PÉREZ DAUDÍ, *Las medidas cautelares del proceso civil*, cit., p. 65.



*prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión. En defecto de justificación documental, deberá ofrecer otros medios de prueba”.*

Por lo tanto, se entiende este presupuesto como la obligación de acreditar mediante algún medio válido en derecho que la pretensión que se busca asegurar será estimada por el órgano jurisdiccional. Es decir, hablamos de la apariencia de buen derecho, de que la pretensión que se alega tiene un fundamento, no es ocasional o temeraria y, de este modo, también se relaciona la pretensión inicial con la medida cautelar que se solicita.

Con la apariencia del buen derecho, se intenta predecir que la demanda principal tendrá éxito y será admitida por el órgano jurisdiccional, por ello, se solicita la medida cautelar, para garantizar que la sentencia estimatoria sea eficaz. Ahora bien, es importante destacar el grado de convicción que el órgano jurisdiccional deberá tener para admitir la medida cautelar. El juez deberá conocer con más intensidad el fondo del asunto cuanto mayor fuera el grado de injerencia en la esfera jurídica del demandado de la medida cautelar. Es decir, cuanto mayor incidencia tenga la medida cautelar dentro de la esfera privada del demandado, mayor debe ser el conocimiento del juez sobre el fondo del asunto antes de decretar la admisión o denegación de la medida cautelar solicitada por el actor. Pero, hay que especificar que la LEC no establece ninguna limitación legal al conocimiento del tribunal en el momento de adoptar la medida cautelar.

La interpretación del *fumus boni iuris* acredita una confusión respecto a su acreditación ya que el art. 728.2 LEC dictamina que los jueces no deberán prejuzgar el fondo del asunto pero no cabe duda de que el tribunal a la hora de formarse un juicio provisional sobre la decisión, inciden en el fondo del asunto. La jurisprudencia ha hablado sobre este asunto y puede observarse que cuando se deniega la medida por no acreditarse este presupuesto, también se alegan otros errores que impiden la admisión de la medida solicitada.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ver el análisis que realiza con más detalle sobre la interpretación jurisprudencial PÉREZ DAUDÍ, *Las medidas cautelares en el proceso civil*, cit., pp. 78 y ss.

*b. Periculum in mora*

El segundo de los presupuestos de admisión de la medida cautelar está recogido en el art. 728.1 LEC el cual exige que el solicitante de la medida justifique que *“podrían producirse durante la pendencia del proceso, en caso de que no se adoptasen las medidas solicitadas, situaciones que impedirían o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiese otorgarse en una eventual sentencia estimatoria”*. Del mismo modo, introduce una limitación temporal a la adopción de las medidas cuando *“con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante largo tiempo”* que complementa con una excepción a la limitación *“salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces”*.

Se entiende el *periculum in mora* como el riesgo o peligro de perder la eficacia de la sentencia estimatoria debido al periodo de tiempo que necesariamente debe transcurrir hasta que pueda ser ejecutada. La duración del proceso es imperfecto por lo que conscientes de este margen de error, *“se intenta dotar al proceso de unas garantías para reducirlo al mínimo posible”*<sup>10</sup>.

El objetivo principal es asegurar que se pueda cumplir la sentencia que se dicta, el tiempo que transcurre en el mismo puede implicar la ineficacia de la sentencia final y, es por eso mismo, que deben adoptarse medidas cautelares que ven por la eficacia de la sentencia estimatoria de una forma rápida. Es por eso que se considera como fundamento del sistema de medidas cautelares el daño marginal que ocasiona la duración del proceso. Regresamos a la idea inicial del tiempo como factor condicionante para la adopción de medidas cautelares, puesto que ese lapso entre que se inicia el proceso y se concluye es incierto y, por lo tanto, genera inseguridad jurídica al actor de la medida por temeridad a que el demandado actúe en ese lapso temporal y realice actos que puedan impedir la efectividad de la futura sentencia.

---

<sup>10</sup> PÉREZ DAUDÍ, *Las medidas cautelares en el proceso civil*, cit., p. 89.

Por lo tanto, el *periculum in mora* es el daño marginal que se deriva del transcurso del proceso hasta la finalización del mismo. Existen dos tipos de demora procesal:

- *Periculum in mora objetivo*: Es el peligro que se deriva por el mero hecho del transcurso del tiempo necesario para el avance del proceso.
- *Periculum in mora subjetivo*: Conducta que el demandado puede observar durante este lapso temporal que precisa el proceso para llegar a su fin. Es decir, es la ocasión que se le da al demandado para que realice los actos que tengan como fin, directo o indirecto, hacer que el derecho no despliegue todos sus efectos.

La jurisprudencia, por otro lado, ha sido unánime en que se deben alegar las circunstancias fácticas que justifican la concurrencia del *periculum in mora*. En la práctica, muchas de las solicitudes de medidas cautelares son denegadas por no tener una justificación adecuada de este requisito. En los siguientes puntos se realizará un análisis sobre los problemas que plantea el *periculum in mora* para admisión o no de las mc por los tribunales en procesos mercantiles.

#### c. Caución

Concepto recogido en el art. 728.3 LEC que prevé que “*salvo que expresamente se disponga otra cosa, el solicitante de la medida cautelar deberá prestar caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida cautelar pudiera causar al patrimonio del demandado*”.

La caución se entiende como una garantía que tiene el demandado por los posibles daños que le haya ocasionado la realización de la medida cautelar si después la resolución judicial deviene ineficaz, desestimada. La cuantía de la caución la determinará el tribunal competente en función de la naturaleza y contenido de la pretensión, así viene indicado en su fundamento legal del art.725.3 apartado 2º LEC.

### **3. El proceso mercantil: las medidas cautelares**

El proceso mercantil es uno de los diferentes procesos que se encuentran en nuestro ordenamiento jurídico español. Como se mencionó al inicio, las medidas cautelares pueden solicitarse en todo tipo de procesos, incluido el que presentamos en este aportado. Por ello, debemos acudir al Título VI del Libro Tercero de la LEC donde se encuadran la parte más importante, en sentido cuantitativo y cualitativos, de las disposiciones de las medidas cautelares<sup>11</sup>.

#### **3.1 Tutela cautelar en asuntos sometidos a arbitraje**

A diferencia de otros procesos, dentro del proceso mercantil también nos encontramos con los denominados Arbitrajes, dentro de los cuales también pueden realizarse medidas cautelares. Para una primera aproximación, debemos diferenciar entre “tutela cautelar judicial” y “tutela cautelar arbitral”. La primera se refiere a la posibilidad de que los órganos judiciales puedan acordar medidas cautelares en apoyo de un arbitraje y, la segunda se refiere a si los árbitros pueden adoptar las medidas cautelares.

En este caso, nos centraremos en el apoyo de los tribunales a los arbitrajes con la adopción de las medidas cautelares, pero, como los arbitrajes pueden ser nacionales como internacionales, deberemos abordar el tema desde ambas perspectivas:

##### a. Adopción de medidas cautelares judiciales en apoyo de un arbitraje en España

La LEC en su art. 722 especifica la posibilidad de solicitar medidas cautelares a los órganos jurisdiccionales por aquellas personas que acrediten estar en un proceso arbitral pendiente en España, haber pedido la formalización judicial del mismo o, haber solicitado arbitraje institucional.

Del mismo modo, la Ley de Arbitraje de 2003 también regula la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales y solicitar las medidas cautelares en apoyo de

---

<sup>11</sup> ORTELLS RAMOS, en *Las Medidas Cautelares*, cit., p. 40.

un arbitraje (art. 8.3 y 11.3 LA) así como, la posibilidad de que los propios árbitros adopten medidas cautelares para asegurar el futuro laudo arbitral (art. 23 LA)<sup>12</sup>.

b. Adopción de medidas cautelares judiciales en apoyo de un arbitraje en el Extranjero

Se pueden solicitar medidas cautelares a órganos jurisdiccionales españoles sobre arbitrajes en el extranjero para asegurar la efectividad del laudo, siempre y cuando el objeto de la petición de las medidas se refiera a una cuestión comprendida dentro del ámbito del reglamento de Bruselas I *bis*, permitiendo así, la competencia del juez español.

De no ser aplicable el Reglamento ni ningún Convenio o Tratado, habría que acudir a la LOPJ cuyo art. 22.5 determina que los jueces españoles podrán “*adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España*”

Por otro lado el art. 722.2 LEC permite solicitar las medidas cautelares a los tribunales españoles a quien acredite ser parte de un proceso jurisdiccional o arbitral seguido en el extranjero.

Finalmente, la Ley de Arbitraje prevé la posibilidad de solicitar medidas cautelares judiciales en apoyo a un arbitraje (art. 8.3 LA) ya sea el arbitraje llevado en España como en el extranjero.

### 3.2 Competencia

La competencia para el conocimiento de las medidas cautelares recae sobre el órgano competente para conocer de la demanda (art. 723 LEC). Por lo que determinado el órgano competente para conocer de la demanda principal, queda determinado el órgano competente para conocer de las medidas cautelares.

---

<sup>12</sup> De manera similar a lo recogido en el Derecho alemán art. 1041.I ZPO. Ver análisis comparado en ORTIZ PRADILLO, *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, edit. Iustel, Madrid, 2006, p. 75-76.

En casos especiales, como lo es la formalización judicial de un arbitraje o el proceso arbitral, serán competentes para conocer de las medidas cautelares solicitadas en el mismo, aquellos tribunales del lugar en que el laudo deba ser ejecutado. En su defecto, el del lugar donde las medidas vayan a producir su eficacia. El mismo razonamiento se llevará a cabo en procedimientos arbitrales extranjeros, salvo que los Tratados prevean cosa distinta (art. 724 LEC).

En materia mercantil, cabe recordar que existen dos tipos de Juzgados competentes. Por un lado, los Juzgados de Primera Instancia los cuales conocen de todos aquellos procesos civiles no atribuidos a otros tribunales (art. 85.1 LOPJ y art. 45 LEC). Por otro lado, los Juzgados Mercantiles los cuales son juzgados de primera instancia especializados que conocerán de las medidas solicitadas en:

a. En materia concursal

En materia concursal, estos juzgados poseen competencia exclusiva y excluyente para el conocimiento de cualquier medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, salvo las que se adopten en procesos civiles de capacidad, filiación, matrimonio y menores.<sup>13</sup>

Así mismo, tal como indica el art. 86 ter.1.4 LOPJ, también conocerán de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante el procedimiento arbitral.

b. En otras materias mercantiles

Como órganos especializados, conocerán de las medidas cautelares que se soliciten en los procesos que la LOPJ regula en el art. 86 ter.2, las más destacadas son:

- i. Demandas relativas a la competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad.
- ii. Pretensiones promovidas al amparo de la normativa de transportes
- iii. Pretensiones relativas al Derecho marítimo.

---

<sup>13</sup> ORTIZ PRADILLO, *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, cit., pp. 88 y ss.

- iv. Acciones colectivas relativas a condiciones generales de la contratación y a protección de consumidores y usuarios.

Además, es importante destacar que estos Tribunales especializados también conocerán de los asuntos atribuidos a Juzgados de Primera Instancia en el art. 8 LA, cuando dichos asuntos se refieran a materias contempladas en el ya mencionado apartado segundo del art. 86 ter LOPJ. Es decir, los Juzgados Mercantiles serán competentes para la adopción de medidas cautelares judiciales en apoyo del arbitraje cuando este verse sobre materias del 86.2 ter LOPJ.<sup>14</sup>

c. En materia de marcas, dibujos y modelos comunitarios

El art. 86.4 bis LOPJ prevé que “*los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia para conocer, en primera instancia y de manera exclusiva, de los litigios al amparo del Reglamento 40/1994 sobre la Marca Comunitaria y 6/2002 sobre dibujos y modelos comunitarios*”. Por lo tanto, también serán competentes para conocer de las medidas cautelares solicitadas sobre esos litigios.

En conclusión, la competencia objetiva para conocer de las medidas cautelares solicitadas en procesos mercantiles corresponderán a los juzgados de primera instancia o a los juzgados de lo mercantil en los asuntos que la LOPJ determina que son competencia de dichos juzgados.

### **3.3 Solicitud y adopción de la medida cautelar**

#### **3.3.1 Momento de la solicitud de las medidas**

El momento ordinario indicado por la LEC para la solicitud de las medidas cautelares es con la presentación del escrito de demanda principal. No obstante, el art. 730.2 LEC, art. 133 LP ó art. 138 LPI, permite la solicitud de las medidas cautelares con carácter previo a la demanda principal, pero, para ello, deben acreditarse “razones de urgencia y necesidad” y, la demanda principal deberá presentarse ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud previa de las medidas, dentro de los 20 días siguientes a su adopción, salvo en los casos de

<sup>14</sup>Esto presenta complicaciones y problemas que no nos paramos a analizar pero, para conocer de ellas, ver ORTIZ PRADILLO, *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, cit., pp. 88 y ss.

Arbitraje. De no ser así, se procederá, de oficio, al alzamiento de las medias acordadas así como la condena al solicitante de las costas y a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al sujeto que tuvo que soportar las medidas.

Centrémonos en los conceptos “*urgencia y necesidad*”. La “*necesidad*” es sinónimo de proporcionalidad, por lo que se deberán adoptar aquellas medidas idóneas para asegurar la efectividad de la pretensión que pueda, en un futuro, estimarse. Además, debe ser la menos gravosa para la parte que debe soportar la medida. Dicho concepto es uno de los requisitos esenciales que la LEC establece en sus art. 730.2 – con anterioridad a la interposición de demanda- y 733.2 – con celebración de audiencia previa-, entre otros<sup>15</sup>.

Por lo tanto, las medidas adoptadas antes de la demanda requieren de la “urgencia y necesidad” no solo por la inminente necesidad de garantizar la eficacia del proceso principal, sino por la urgente necesidad de garantizar la propia medida que se solicita.

No obstante, también existen unas normas que limitan esta capacidad que permite la LEC de adoptar y solicitar medidas con anterioridad a la demanda. Algunas medidas no pueden ser solicitadas con carácter previo a la demanda como es el caso de la anotación preventiva de la demanda o la cesación provisional de actividades prohibidas reguladas en el art. 7.2 LPH.

Del mismo modo que se permite la solicitud de la demanda con carácter previo, también se contempla la solicitud durante el proceso y tras la finalización del mismo. El art. 730.4 LEC prevé que la solicitud con posterioridad a la demanda “*sólo podrá solicitarse cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos*”. Es decir, para poder solicitar y adoptar

---

<sup>15</sup> La necesidad también viene reflejada como aspecto esencial en otros art. de la LEC como son 64.2 para las medidas durante la suspensión del proceso principal por interposición de declinatoria; art. 70 LEC, para medidas urgentes por Jueces Decanos y Presidentes de Tribunales y Audiencias. También se encuentra como elemento esencial en artículos fuera de la LEC, es decir, en leyes especiales como la LP o LPJDI. ORTIZ PRADILLO, *Las medidas cautelares de los procesos mercantiles*, cit., p. 168.



las medidas con posterioridad a la demanda, es necesario que haya hechos y circunstancia *nova productio y nova reperta*<sup>16</sup>.

Por otro lado, en la fase de ejecución de la sentencia sería lógico proceder a la ejecución de la misma, sin embargo, es posible solicitar las medidas en tanto que el pronunciamiento no sea efectivo<sup>17</sup>.

No se debe olvidar, que la regla general, como ya se ha mencionado, es la solicitud junto con la demanda. Esto significa que se deben presentar dos escritos separados; la demanda y la solicitud de las medidas. Esto favorece al efecto sorpresa de la medida cautelar ya que la admisión de la demanda supone el traslado de la misma al demandado y, si se incorpora la medida como otrosí, el demandado tendrá conocimiento de lo que se pretende realizar.

### 3.3.2. Contenido de la solicitud

El contenido genérico a incluir en la solicitud se encuentra regulado en el art. 732 LEC, el cual prevé que las medidas sean solicitadas con “*claridad y precisión, justificando la concurrencia de los presupuestos legalmente exigidos para su adopción*”. Dichos presupuestos, recordemos, eran el *fumus boni iuris* (apariencia de buen derecho) y el *periculum in mora* (peligro de insatisfacción), los cuales generan la llamada *pretensión cautelar*.

### 3.3.3. Adopción inaudita parte

Como excepción a la regla general, el art. 733.2 LEC prevé una posibilidad donde el juez puede acordar la adopción de las medidas sin la necesidad de celebrar previamente una vista entre las partes. Ahora bien, igual que cabía la posibilidad de solicitar medidas cautelares con carácter previo a la demanda y, dentro de la misma, se encontraban excepciones, en este aspecto también se pueden encontrar. Existen

<sup>16</sup> ORTIZ PRADILLO, *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, cit., p. 181, considera que lo exigible es “la novedad o descubrimiento de hechos y circunstancias, con lo que deja fuera que la novedad o descubrimiento se refiera a los medios de acreditación”.

<sup>17</sup> Ejemplo de este tipo de medidas con posterioridad a la finalización del proceso se encuentra en el art. 138.1 LP en cuanto ya existe la sentencia condenatoria en primera instancia y se recurre a apelación, la parte apelada (demandante en primera instancia) puede solicitar las medidas siempre que no se hayan solicitado previamente. A lo que se refiere es que la ejecución provisional de la sentencia se haría mediante las medidas cautelares.

medidas cautelares que no pueden adoptarse sin audiencia previa, por lo que la opción inaudita parte queda descartada completamente. Estas excepciones son en tres materias concretas:

i. La impugnación de acuerdos de las Juntas de propietarios del art. 18.4 LPH

Tal como expresamente indica el art. 18.4 LPH, *“la impugnación de los acuerdos de la Junta no suspenderá su ejecución, salvo que el juez así lo disponga con carácter cautelar, a solicitud del demandante, oída la comunidad de propietarios”*. Por lo tanto, antes de proceder a la suspensión cautelar del acuerdo, la comunidad debe ser oída mediante una audiencia previa.

ii. Las medidas cautelares en materia de patentes

Si acudimos al art. 137.5 LP, establece que *“para la fijación del importe de las fianzas el juez deberá oír a ambas partes”*. Por lo tanto, si a la hora de acordar las medidas cautelares, el juez debe acordar el importe de la caución, no se podrá adoptar la medida cautelar sin una previa audiencia entre las partes para fijar el importe de la caución.

iii. Las medidas cautelares arbitrales

La Ley de Patentes posibilita que los árbitros puedan otorgar medidas cautelares, a instancia de parte, para asegurar el futuro laudo arbitral pero, nada indica expresamente que no puedan adoptarse sin una audiencia previa de la parte contraria. Ortiz Pradillo, en su argumentación, interpreta dos situaciones contradictorias. Sin embargo, primeramente cabe explicar que cuando se tramitó parlamentariamente la Ley de Arbitraje, Convergència i Unió presentaron una enmienda en la que se solicitaba la necesidad de añadir un apartado en la que existiera la posibilidad de que el árbitro adoptara la medida *“sin dar noticia previa a la parte afectada cuando exista una urgente necesidad y se demuestre que esta actuación es necesaria para no frustrar la efectividad de la medida”*. Por lo tanto, se interpreta de la negativa de la enmienda que el legislador no considera conveniente que las medidas cautelares fueran adoptadas por los árbitros sin una audiencia previa entre las partes. Por otro lado, hay parte de la doctrina que considera que los árbitros pueden adoptar las medidas en audita parte, al no haber

ningún apartado en la LA que diga lo contrario. Es por ello, que se llega a la conclusión de que la posibilidad de adoptar medidas cautelares por los árbitros sin una audiencia previa dependerá de la voluntad de los mismos árbitros y de las reglas del procedimiento arbitral aplicable<sup>18</sup>.

### **3.4 Ejecución de la medida cautelar**

La ejecución del auto en el que se acuerda la medida cautelar se rige por las mismas reglas establecidas para la ejecución de resoluciones judiciales. No existe diferencia alguna entre la naturaleza de la ejecución de una medida cautelar y la naturaleza de la ejecución que resuelve el asunto principal.

Ortiz Pradillo hace una comparativa con otros ordenamientos en la cual cabe destacar, la diferente naturaleza que les dan a ambas resoluciones. Este es el caso del ordenamiento italiano y alemán, los cuales utilizan dos expresiones distintas para referirse a la ejecución de una u otra.

Para poder ejecutar la resolución de la medida cautelar, la LEC establece como regla general la obligatoriedad de prestar caución, salvo que la ley prevea expresamente la exención o no obligación de presentarla, algunos ejemplos de la exención de caución son: Acciones de cesación en defensa de intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios; Embargo preventivo en el juicio cambiario; Medidas cautelares arbitrales; Anotaciones preventivas de demanda; La petición de medidas cautelares en el proceso concursal, etc.<sup>19</sup>.

### **3.5 Alzamiento**

Las medidas cautelares, por su instrumentalidad respecto de la resolución definitiva, poseen una duración temporal, limitada en el tiempo en función de los

---

<sup>18</sup> ORTIZ PRADILLO, *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, cit., p. 220-221. Véase en la misma página un ejemplo sobre la voluntad de los árbitros para adoptar medidas cautelares sin audiencia previa en el art. 22 del Reglamento del Tribunal Arbitral de Barcelona.

<sup>19</sup> Véase una explicación más detallada y con comentarios en ORTIZ PRADILLO, *Las medidas cautelares en los procesos mercantiles*, cit., p. 253-265.

suceda en la resolución principal que complementan o en el proceso. Por ello, las medidas cautelares no cesan ipso iure con la presentación de la resolución definitiva sino que, de acuerdo con art. 731, 744 y 745 LEC, son accesorios en función de que el proceso principal sea suspendido, finalice con sentencia condenatoria, absolutoria y otros supuestos análogos.

i. Accesoriedad de las medidas cautelares

Por su carácter accesorio, regulado en el art. 731 LEC, se entiende que cuando el proceso principal haya terminado, la medida cautelar no se mantendrá *“salvo que sea una sentencia condenatoria, en cuyo caso deberán mantenerse las medidas acordadas hasta que transcurra el plazo”* 20 días recogido en el art. 548 LEC. Transcurrido dicho plazo, si no se solicita la ejecución, se alzarán las medidas adoptadas. En su apartado segundo, la LEC también menciona el alzamiento de las medidas cuando se despache la ejecución provisional de la sentencia.

ii. Alzamiento de las medidas tras una sentencia no firme

Ante una sentencia no firme, las medidas cautelares serán alzadas siempre que el recurrente no solicite su mantenimiento o adoptase alguna medida cautelar distinta en el momento de interponer el recurso contra la sentencia. Si, la estimación de la demanda fuera parcial, el tribunal, con audiencia previa de la parte contraria, decidirá sobre el mantenimiento, alzamiento o modificación de las medidas acordadas (art. 744 LEC).

iii. Alzamiento de las medidas tras sentencia firme

Tras una sentencia firme absolutoria, se alzarán de oficio por el Secretario judicial las medidas cautelares que se hayan adoptado durante el proceso y se procederá al resarcimiento de los daños y perjuicios causados (art. 745 LEC).

Por lo tanto, las medidas cautelares serán alzadas tras la resolución del proceso principal salvo en algunos supuestos ya mencionados. Esto es debido a que las medidas cautelares son un accesorio de la pretensión principal del proceso y, por lo tanto, al resolverse la pretensión que fundamentaba la interposición de las medidas, éstas no tienen autonomía propia para permanecer, por lo que se alzarán de oficio.

#### **4. Análisis jurisprudencial sobre la adopción, o no, de las medidas cautelares. El *periculum in mora***

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el *periculum in mora* es uno de los presupuestos necesarios que debe existir para poder adoptar una medida cautelar. El Juzgado de lo Mercantil 1 de Santa Cruz de Tenerife de 12 de enero de 2006, ha definido el *periculum in mora* como “*la producción, durante el proceso, de situaciones que impidieran o dificultaran la efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria*”<sup>20</sup>.

El *periculum in mora* es uno de los elementos más difíciles de demostrar para la adopción de las medidas y es el elemento principal que, por su falta de explicación o explicación deficitaria, genera la denegación de las medidas cautelares. Es por ello que en el siguiente apartado, se intentará analizar, mediante los autos de adopción o denegación de las medidas cautelares, los problemas y soluciones que los tribunales encuentran a la hora de aplicar las solicitudes de medidas cautelares en los procesos mercantiles.

Dichas medidas cautelares se encuentran reguladas en el art. 728 LEC, pero, el análisis jurisprudencial del *periculum* lo centraremos en 4 ámbitos del proceso mercantil (Marcas, Dibujos y modelos comunitarios, Propiedad Industrial (patentes), Competencia desleal, Problemas Societarios (Materia Concursal)), más que en la división en función de las medidas solicitadas.

##### **4.1 Competencia desleal: análisis jurisprudencial del *periculum in mora***

La competencia desleal es una de las ramas del derecho mercantil que más se lleva a los tribunales, ya sea porque una empresa comercializa con un producto exclusivo de otra, porque se publicita una marca que puede llegar a confusión, etc. Es por ello, que la mayoría de las demandas incorporan medidas cautelares ya que la competencia desleal pone en peligro la economía de las empresas afectadas. Por

<sup>20</sup> AJMer 1 de Santa Cruz de Tenerife de 12 de enero de 2006 [JUR 2006/1023]

otro lado, los tribunales no siempre aceptan las medidas solicitadas. En este epígrafe, trataremos de analizar los problemas a los que se enfrentan los jueces a la hora de estimar o desestimar las medidas y qué soluciones aportan. Del mismo modo, observaremos que, tal como indica la teoría, en la práctica las medidas se solicitan en 3 momentos distintos, todos ellos presentes en el análisis posterior. Y, finalmente, cuáles son las medidas cautelares solicitadas más comunes en esta especialidad mercantil. De todas las sentencias analizadas, y fruto del montante total de las mismas, para realizar el análisis se han seleccionado aquellas que consideramos más relevantes para su estudio; así, cabe destacar dos aspectos; por un lado, especificar cuáles son las medidas solicitadas más frecuentes y, por otro lado, los problemas y soluciones a los que se enfrenta el Tribunal.

Respecto al primer punto, las medidas más utilizadas o solicitadas en esta materia son el cese de actividad; prohibición de anunciar por cualquier medio los productos o el formato televisivo; suspensión de uso de marcas y la abstención de anunciarse, de realizar actos confusos.

Respecto al segundo de los puntos, los problemas y soluciones a los que nos encontramos son:

- i. Falta de justificación del *periculum in mora*. ¿Es subsanable?
- ii. Calificación de “urgente y necesario” para la solicitud de medidas cautelares previas a la demanda.
- iii. Solicitud de medidas cautelares tras permitir en el tiempo la acción ilícita.
- iv. No admisión por no darse el *periculum in mora*.

En cuanto a la primera dificultad planteada ante los tribunales, éstos acaban determinado, tal como resuelve la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15) de 29 de febrero de 2008,<sup>21</sup> que la falta de justificación del *periculum in mora* conlleva la desestimación de la medida solicitada ya que, como bien determina el art. 728 LEC, para poder aceptar la solicitud de medidas cautelares es esencial que los requisitos que se plantea en el mencionado artículo se desarrollen en la

<sup>21</sup> AAP de Barcelona (Sección 15) de 29 de febrero de 2008 [JUR 2008/143836]

demanda/ solicitud, sin ellos, la demanda carece de fuerza necesaria como para aprobar las medidas.

Por otro lado, en la misma sentencia se deduce que la falta de justificación en la demanda principal no puede ser subsanada a posteriori ante una apelación a la Audiencia Provincial (en adelante, AP), ya que la AP debe considerar únicamente los elementos que tuvo presente el Juez de lo Mercantil en el auto en donde resolvió si admitir o denegar la solicitud de medidas cautelares. Por lo que nos lleva a considerar que, ante una situación en donde en la solicitud de medidas no se ha justificado el *periculum in mora* o bien, la medida solicitud no concuerda con las pruebas aportadas, su apelación ante la AP subsanando el error anterior, no puede ser considerado por el Tribunal, ya que éste debe basarse en los mismos datos de los que gozaba el Juez de lo Mercantil.

Sin embargo, ante la imposibilidad de aplicar la medida cautelar solicitada debido a la falta de justificación del *periculum in mora*, encontramos una excepción a la regla, así se pronuncia recientemente, por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid (sección 28), de 26 de junio de 2015<sup>22</sup>. Creando precedente en la jurisprudencia, el Auto 141/2015, de 26 de junio de 2015, se pronuncia diciendo que, ante la falta de justificación necesaria que exige el art. 728 LEC para la adopción de la medida solicitada, es decir, la explicación del cómo se llegaría a la situación que pondría en riesgo o causara daños, la AP estima parcialmente la apelación presentada alegando que, a pesar de la falta de justificación del peligro, la solicitud se basa en la concurrencia de actos infractores y, “*si estos son declarados ilegales y se permitiera su subsistencia durante la pendencia del litigio, se estaría permitiendo a la demandada que se aprovechara de modo continuado de una situación ilícita para el mercado y para la demandante*”, no pudiendo subsanarse tras el proceso judicial, por lo que parece “*claro el riesgo de que el resultado final del proceso pudiera suponer una solución tardía poco eficaz para el conflicto*”.

Por lo tanto, en la excepción se ve como a pesar de la no justificación adecuada y necesaria del *periculum in mora*, ante la consecución de actos que, en una futura

<sup>22</sup> AAP de Madrid (Sección 28) de 26 de junio de 2015 [JUR 2015/1509]

sentencia, podrían ser declarados como infructuosos, el tribunal considera que ese daño sería contraproducente y no subsanable y, declara la concurrencia del requisito del *periculum in mora* en cuanto se trata de tras de evitar en todo momento “*la prolongación de la conducta ilícita o del uso de signos al amparo de derechos adquiridos de manera ilegítima*”.

En segundo lugar, la calificación de “urgente y necesario” se da exclusivamente en las solicitudes de medidas cautelares previa demanda, la cual puede ser inaudita parte o con audiencia de las partes. El Juzgado de lo Mercantil 12 de Madrid, de 12 de noviembre de 2010<sup>23</sup>, hace una reflexión y especifica la diferencia entre la urgencia, como requisito para la inaudita parte, para la solitud antes de la demanda y para el *periculum in mora*. Aclarando que son conceptos que suelen confundirse en la práctica pero que deben ser justificados cada uno por separado. Son tres situaciones en donde la “urgencia y la necesidad” deben ser justificados con hechos probatorios pero que en muchas ocasiones son confundidos por los letrados o no justificados individualmente y, por consiguiente, provoca la inadmisión de la medida cautelar solicitada.

El Auto del Juzgado de lo Mercantil 12, antes mencionado, especifica que “*no puede confundirse la urgencia que legitima la posibilidad de adoptar las medidas inaudita parte con el periculum in mora que se refiere no a la inmediatez con la que se pudiera adoptar la medida, sino el riesgo de ineffectividad de la resolución que en su día recaiga, de no adoptarse la medida cautelar*”. Sin embargo, cabe resaltar que, cuando aparece la solicitud de medidas cautelares previa demanda junto con la solicitud de inaudita parte, la resolución del juez sobre la admisión de las medidas solicitadas carecen de justificación suficiente de cara al *periculum in mora* haciendo una valoración simplista y escueta, y centrándose en justificar la “necesidad y urgencia” que exige el art. 730.2 y 733.2 LEC.

En estos casos, el espacio designado a este requisito, que como bien todos los autos analizados han hecho hincapié en insistir que es el elemento esencial para la adopción, es efímero y minimalista, declarando su justificación suficiente o

<sup>23</sup> AJMer 12 de Madrid, de 12 de noviembre de 2016 [JUR 2010/1841]



insuficiente<sup>24</sup>. Por otro lado, a pesar de la necesidad de diferenciación entre una urgencia y otra, el Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Santa Cruz de Tenerife, de 12 de enero de 2006, en su justificación del *periculum* remiten a la justificación de urgencia previa a la demanda, sin dar más detalles de las causas que llevan a justificarlo de esa manera, contradiciendo así, otras justificaciones donde resaltan la necesidad de distinguir ambas “urgencia y necesidad”.<sup>25</sup>

Respecto a este segundo punto, la urgencia y necesidad para la solicitud previa a la demanda debe ser considerada antes del análisis de los requisitos que presenta el art. 728 LEC, debiendo diferenciar siempre ambas necesidades (por un lado la de la previa a la demanda y, por otro, la del *periculum in mora*). Sin embargo, como en cada supuesto, siempre hay excepciones como la presentada por el Auto del Juzgado de lo Mercantil 12, arriba referenciado, que justifica el *periculum in mora* haciendo una remisión a la necesidad exigible para la solicitud previa demanda.

En tercer lugar, el tribunal se pronuncia sobre la inadmisión de la solicitud sobre medidas cautelares en aquellos casos en que la actuación ilícita o posible infracción, haya sido tolerada durante un periodo de tiempo por el que, ahora, presenta dicha solicitud. Así, en el Auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia 1 de Bilbao, de 25 de enero de 2001<sup>26</sup>, además de la falta de justificación del *periculum in mora*, defecto insubsanable más que necesario para denegar toda solicitud como ya se ha visto en preceptos anteriores, a este supuesto se suma la situación de conocimiento que se tenía sobre la acción contra la marca, no instando las medidas cautelares en el momento del conocimiento y, consintiendo así su ejecución. Consecuentemente, el tribunal entiende que la falta de justificación, aunque secundaria, y la dilación en la solicitud, provocan que el posible peligro procesal que pudiera ocasionarse

---

<sup>24</sup> Aspecto que puede ser observado en Autos como AJMer 1 de Madrid de 12 de noviembre de 2010, [JUR 2010/1841]: en su FJ 5º o en el AJMer 12 de Santa Cruz de Tenerife de 12 de enero de 2006 [JUR 2006/1023]: en su FJ 7º.

<sup>25</sup> Vid. AJPI 1 de 12 de enero de 2006 [JUR 2006/1023]: “... hay que destacar en el presente caso que las propias razones de urgencia que justifican la necesidad de adoptar las Medidas cautelares con carácter previo a la demanda, ponen de manifiesto que de no adoptarse anticipadamente sería ineficaz la tutela que pudiera otorgarse...” Uniendo así, las dos justificaciones, la previa a la demanda y el *periculum in mora* por considerarlas con el mismo fundamento.

<sup>26</sup> Vid. AJPI 1 de 25 de enero de 2001 [JUR 2001/275]

durante la pendencia del proceso quede desvirtualizado. El Tribunal no puede admitir la medida solicitada ya que es el propio solicitante quien dilató la protección cautelar, de lo contrario, se estaría causando indefensión a la parte demandada.

Finalmente, tenemos el supuesto más reproducido en las sentencias analizadas, la no admisión de la medida tras no darse el requisito esencial del *periculum in mora*. En Autos como los del Juzgado de lo Mercantil 1 de Santa Cruz de Tenerife de 15 de junio de 2006 o de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6) de 15 de enero de 2001, se aprecia dicha inadmisión por no apreciarse ese riesgo o, de esa situación que impidieran la efectividad de la eventual sentencia estimatoria o, por no portarse los medios de prueba necesarios que demostraran la gravedad e inminencia del peligro que las demandantes alegaban en sendos escritos de solicitud de las mismas<sup>27</sup>.

Sin embargo, tras analizar varios autos sobre este mismo aspecto, se ha querido resaltar el siguiente Auto del Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid de 6 de junio de 2006, en el cual encontramos una excepción a lo anteriormente analizado. En este caso, la medida cautelar no es aceptada debido a la falta de justificación del *fumus boni iuris*, a pesar de declarar incuestionable la explicación sobre el peligro procesal que podría causarse de no adoptarse la medida, ésta es desestimada por falta de otro de los requisitos, el *fumus boni iuris*, aspecto que ha llamado la atención puesto que en la gran parte de jurisprudencia analizada la medida no es admitida por falta de ambos requisitos o, como ya se ha manifestado en el punto anterior, por falta del *periculum in mora*.

Finalmente, destacar que hay autos que admiten las medidas cautelares solicitadas en materia de competencia desleal, sin imponer ningún obstáculo a la justificación que los demandantes aportan en relación a los requisitos necesarios para su

---

<sup>27</sup> Vid. AAP de Valencia (Sección 6) de 15 de enero de 2001 [JUR 2001/1260]: “FJ 4...ni se han aportado principio de prueba escrita alguna de la que se desprenda con claridad obligaciones de dar o hacer o de entregar entre las partes. (...) ni siquiera existen los indicios que establece la Ley para su adopción ni la inminencia de los mismos, además, el aportarlas supondría unos daños irreparables... FJ 5(...) no se aprecia esa gravedad e inminencia del peligro.” Vid. AJMer 1 de Santa Cruz de Tenerife de 15 de junio de 2005 [JUR 2006/1180]: “En lo que respecta al <Periculum in mora>, (...) no existe peligro alguna, dado que la entidad <Petróliera Canarias S.A.>, goza de suficiente solvencia (...) sin que exista el riesgo de desaparecer alegado por la demandada”

adopción. Ahora bien, tal como sucede en la Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla de 6 de octubre de 2006<sup>28</sup>, la justificación que los ponentes ofrecen tras la aceptación y admisión de las medidas es efímera y escasa, se basan en repetir el argumento que la parte solicitante esgrime y en calcar el art. 728.1 LEC, donde se explica qué y cómo se admitirán las medidas cautelares en relación con el *periculum in mora*.

Por lo tanto, podemos concluir que, a pesar de ser requisito esencial para la adopción de las medidas cautelares, reconocido como tal en todos los autos analizados, en todos ellos, el *periculum in mora* no es explicado por los ponentes de manera extensa y detallada sino que dan más importancia a otros aspectos como puede ser el *fumus boni iuris* o la LEC (los apartados donde aparece recogido la demora judicial).

#### **4.2 Concurso de acreedores: análisis jurisprudencial del *periculum in mora***

Como concurso de acreedores se entiende aquel procedimiento legal en la cual una persona física o jurídica deviene insolvente y no puede hacer frente a la totalidad de las deudas. Para regular el concurso en materia procesal, se creó en 2003 la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en donde, entre otros procedimientos, se regula los requisitos que debe albergar el concurso para poder admitir las medidas cautelares. Ahora bien, estos requisitos no sustituyen a los que requiere el art. 728 LEC, sino que se deben dar ambos requisitos. Estamos ante un procedimiento en el cual, adoptar medidas cautelares, requiere un plus.

Como en los anteriores apartados, del montante de jurisprudencia analizada, nos hemos quedado con aquella que, a mi parecer, cabía destacar. También mencionar que, en este tipo de procedimientos, las medidas cautelares que suelen solicitarse son de 2 tipos: por un lado, si las presenta el Administrador Concursal (en adelante, AC) de la concursada van dirigidas a los administradores de hecho o derecho y se solicita el *Embargo Preventivo de sus Bienes* para hacer frente a la deuda

<sup>28</sup> AJMer 1 de Sevilla de 6 de octubre de 2006 [JUR 2007/674].

acumulada en la empresa, por otro lado, tenemos la *Paralización de Ejecución de Prendas sobre Acciones*.

Los problemas a destacar en este ámbito son los siguientes:

- i. No se justifica uno de los requisitos esenciales: el *periculum in mora*.
- ii. Discusión en materia extranjera por estar los bienes muebles en los que se basa la medida cautelar en otro estado miembro.
- iii. Pasividad del AC a la hora de solicitar las medidas cautelares.

Respecto al primer supuesto, el auto del Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona de 14 de octubre de 2015<sup>29</sup>, recuerda que no es suficiente con que el administrador concursal solicite las medidas sino que es necesario, en base a la LEC, justificar la urgencia y necesidad para el proceso de la adopción de medidas, de lo contrario, dicha solicitud deberá ser denegada por falta de requisitos. Recordemos que el art. 728 LEC establece 3 requisitos para poder admitir una medida cautelar y, que si uno de ellos no está presente, la medida no podrá ser admitida. No deja de ser una medida restrictiva de derechos por lo que su adopción debe estar regulada y justificada.

En este segundo supuesto, el problema no radica en los requisitos de las medidas cautelares ya que dichos elementos quedan acreditados en base a los documentos y hechos probados, además, de una extensa explicación de cada uno de ellos, incluido el *periculum in mora*. Lo que cabe destacar del Auto del Juzgado de lo Mercantil 8 de Madrid de 18 de octubre de 2012<sup>30</sup> es el elemento de extranjería que radica en los bienes muebles que van a ejecutarse. Lo destacable en este apartado es determinar que, para saber si es posible la solicitud de medidas cautelares cuando el bien mueble/inmueble se encuentra en un estado miembro distinto al que conoce del asunto, habrá que dirigirse a la ley de dicho estado. En este caso, tras la revisión del art. 5 RCEE (derogado por el R (CE) n°1393/2007 de 13 de noviembre de

<sup>29</sup> AJMer 9 de Barcelona de 14 de octubre de 2015 [JUR 2016/2541]

<sup>30</sup> AJMer 8 de Madrid de 18 de octubre de 2012 [JUR 2012/2197]: FJ 14.

2007)<sup>31</sup>, se concluye que se permite la suspensión de ejecución del derecho atacado como medida cautelar, no entrando en contradicción con la LEC. Mencionar que, para próximos trabajos, sería interesante analizar desde un punto de vista extranjero, los problemas de las medidas cautelares cuando el bien objeto de la medida se encuentra sito fuera del territorio español.

Finalmente, en materia concursal también se castiga al administrador de hecho o derecho o a aquel que solicite una medida cautelar cuando ha favorecido a la dilatación del proceso y ha permitido que la otra parte realizara acciones sobre las que posteriormente se solicitaría una medida cautelar. En los Autos de la Audiencia Provincial de Badajoz (Secc. 3) de 5 de octubre de 2010; Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid de 29 de julio de 2014 y Juzgado de lo Mercantil 1 de las Las Palmas de Gran Canaria de 1 julio de 2011<sup>32</sup>, se observa cómo se deniegan las medidas cautelares por, en primer lugar, haberse permitido el impago de las facturas durante 7 años. Ante la falta de proteger el propio patrimonio en un momento temporal adecuado, el legislador los castiga por su pasividad y deniega la adopción de medidas. Sin embargo, cabe hacer una excepción, cuando es el administrador concursal quién solicita la medida cautelar sobre una actuación de pasividad, la jurisprudencia ha determinado que en estos casos sí que se admitirá ya que *“aunque este precepto en el sistema cautelar general es sancionar al solicitante que no se muestra vigilante en la defensa del propio derecho, en el concurso, la administración concursal no actúa en interés propio sino como órgano en interés del concurso, (...) en función maximizadora del patrimonio”*<sup>33</sup>.

En este caso, al ser el AC reciente en el puesto de controlador y vigilante para la futura liquidación de la empresa, no puede negársele la solicitud de medidas cautelares ante una situación de pasividad por un tercero cuando, la función

---

<sup>31</sup> Reglamento (CE) n° 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de documentos).

<sup>32</sup> AAP de Badajoz (sección 3) de 5 de octubre de 2010 [JUR 2010/1739]; AJMer 6 de Madrid de 29 de julio de 2014 [JUR 2016/101556]; AJMer 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 1 de julio de 2011 [2014/253].

<sup>33</sup> AJMer 1 de las Palmas de Gran Canaria de 1 julio de 2011 [JUR 2014/253]: FJ 5 apartado a) Peligro en la Mora.

principal del mismo es ampliar la masa activa de la empresa y favorecer al cobro de todos los acreedores.

Pero, como se puede apreciar en la mayoría de las situaciones, si se cumplen los requisitos, las medidas cautelares suelen admitirse en este tipo de procedimientos sin necesidad de justificar en profundidad el *periculum in mora*, aspecto que estamos analizando en este apartado. Debido, como ya se ha mencionado, a la necesidad de liquidez para poder hacer frente a las deudas que contrajo la persona física o jurídica, las medidas son admitidas para poder alcanzar la finalidad con la que se abre el procedimiento concursal.

Ahora bien, también es cierto que se ponen más obstáculos para su adopción ya que, a parte de los requisitos del art. 728 LEC (*periculum in mora*, *fumus boni iuris* y prestación de caución) también se necesitan tres requisitos contemplados en el art. 48 ter.1 LC, al solicitar el embargo de bienes: *“Desde la declaración de concurso de persona jurídica, el juez del concurso, de oficio o a solicitud razonada de la administración concursal, podrá acordar, como medida cautelar, el embargo de bienes y derechos de sus administradores o liquidadores, de hecho y de derecho, apoderados generales y de quienes hubieran tenido esta condición dentro de los dos años anteriores a la fecha de aquella declaración, cuando de lo actuado resulte fundada la posibilidad de que en la sentencia de calificación las personas a las que afecte el embargo sean condenadas a la cobertura del déficit resultante de la liquidación en los términos previstos en esta ley”*.

De dicho precepto se extraen los tres requisitos, por un lado la necesidad de que el concurso sea calificado como culpable y por otro, siempre que la posición de administrado o liquidador la haya tenido en los dos años anteriores de la declaración y, finalmente, que la masa activa sea insuficiente para satisfacer lo adeudado.

Como ya se ha dicho, si se dan estos requisitos, es muy probable que la medida sea adoptada, en los autos analizados, en la mayoría de los casos, las medidas eran admitidas y, basaban la justificación del *periculum in mora* en el propio informe del AC (Auto del Juzgado de lo Mercantil 5 de 18 de octubre de 2012; del Juzgado

de lo Mercantil 6 de Madrid de 17 de marzo de 2014; del Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid de 30 de marzo de 2012)<sup>34</sup>.

En conclusión, dentro del concurso de acreedores si el mismo es declarado como culpable debido a que los administradores de hecho o derecho han agravado la situación de insolvencia, el AC debe solicitar las medidas cautelares contra dichos administradores para que ayuden con su patrimonio al pago de lo adeudado. Básicamente, las medidas cautelares que suelen pedirse es el embargo preventivo contra estos últimos o la suspensión de la ejecución de las acciones en prenda, ya que es una venta directa que dejaría de estar en la masa activa de la concursada y, en ocasiones, supone el gran montante de la masa activa de la misma, por lo que su venta supondría el impago a los acreedores. E aquí donde radica la necesidad y urgencia necesaria que exige el *periculum in mora* para su adopción. Para terminar, cabe recordar que la necesidad y urgencia que requiere el *periculum in mora* para su apreciación es distinto al que se requiere para la adopción de medidas in audita parte o previa a la demanda, tal como señala el Auto de 18 de octubre de 2012 de Madrid<sup>35</sup>.

#### **4.3 Propiedad industrial: Patentes: análisis jurisprudencial del *periculum in mora***

Dentro del ámbito de la propiedad industrial nos encontramos con varias figuras jurídicas, una de ellas, es la que se va a analizar en este apartado, las Patentes. En el caso que nos ocupa, el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Secc. 15) de 15 de julio de 2016<sup>36</sup>, determina que el *periculum in mora* exigido por el at. 728.1 LEC “*no contempla, o al menos no lo hace expresamente, aquellos supuestos en los que la medida tiene por objeto impedir una potencial o real vulneración del presunto derecho del actor.*” Es decir, en estos casos el contenido del mismo deberá

<sup>34</sup> AJMer 5 de Madrid de 18 de octubre de 2012 [JUR 2013/199349]; AJMer 6 de Madrid de 17 de marzo [2016/99115] y AJMer 6 de Madrid de 30 de marzo de 2012 [Id Cendoj: 28079470062012200015]

<sup>35</sup> AJMer 5 de 18 de octubre de 2012 de Madrid [JUR 2013/199349]: FJ 2 y 3.

<sup>36</sup> AAP de Barcelona (Sección 15) de 5 de julio de 2016 [JUR 2016/1380]: FJ Undécimo

definirse de otro modo. *“Por ello, en los casos en que la medida cautelar persigue anticipar de forma provisional el fallo de la sentencia, (...) el peligro debe consistir en que durante el procedimiento se pueda vulnerar o se pueda continuar vulnerando el derecho del actor.”* Lo que se trata en esta materia es evitar una previsible vulneración y no, un daño actual. Tal como dice el Auto mencionado, el *periculum in mora* en casos donde se quiera la tutela provisional del monopolio de un derecho industrial, deberá consistir en demostrar que la vulneración o posible vulneración continuará durante el litigio, no tanto en demostrar situaciones que dificulten o impidan la ejecución de la sentencia.

De toda la jurisprudencia analizada, se han elegido aquellos autos que se consideran más relevantes para explicar y analizar el *periculum in mora* en esta materia. Dentro de las medidas cautelares que suelen solicitarse encontramos: la cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del actor o su prohibición y, retención y depósito de los mismos (todas ellas englobadas en el art. 128.1 a) y b) de la LP).

Primeramente, se quiere hacer un inciso sobre los requisitos para la solicitud de las medidas cautelares en materia de propiedad industrial, y, a continuación se pasará a analizar los problemas y soluciones que aportan los tribunales. En materia de patentes, además de los requisitos que establece el art. 728 LEC, es necesario destacar que en aquellos autos anteriores 2015, se establecía en el art. 133 Ley 11/1986, de Patentes un requisito añadido y se remitía al art. 83 de dicha Ley. Sin embargo, en la actualidad, esta Ley ha sido derogada por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes cuyo art. 127 relativo a las medidas cautelares no indica otro requisito que aquel contenido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

En segundo lugar, tras el análisis realizado en materia de patentes, cabe destacar los siguientes problemas a los que se ha tenido que enfrentar el Tribunal y que han hecho improcedente la solicitud de medidas solicitadas:

- i. Falta de *periculum* acompañado de falta de legitimación pasiva por carecer la demandada de personalidad jurídica propia.
- ii. No presentación de la demanda principal tras la solicitud de la medida cautelar con anticipación a la demanda.



iii. Dilación por falta de interposición de la demanda con anterioridad.

En referencia al primer supuesto, el Juzgado de Primera Instancia de Granada, de 11 de abril de 2006<sup>37</sup>, consideró que no se apreciaba indicios de peligro procesal ni de vulneración del derecho del titular de la patente, además, el auto, escueto en su formulación y deliberación, dictaminó que la demandada carecía de personalidad jurídica propia por lo que era imposible aplicar contra ella el at. 726.1.1 LEC, haciendo imposible la efectividad de una sentencia por ser imposible que ésta recayera en alguien sin personalidad jurídica propia.

En el segundo supuesto, recordar que uno de los requisitos para interponer la demanda con posterioridad a la solicitud de medidas cautelares, conforme el art. 730.2 LEC, es que se acrediten razones de urgencia y necesidad y, además, presentar la demanda ante el mismo Tribunal en los veinte días siguientes<sup>38</sup>. En el Auto del Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona de 20 de diciembre de 2016, queda acreditado el *periculum in mora* y las razones de urgencia y necesidad necesarias para que se adoptaran las medidas cautelares previa presentación de demanda, sin embargo, la actora no interpuso la demanda pertinente transcurridos 5 meses, diciendo el Tribunal que *“si las razones transcritas podían tener una cierta justificación durante un plazo de 2 o 3 meses sin la presentación de la demanda principal, a día de hoy han perdido dicha justificación.”*<sup>39</sup> Alegando finalmente que, producto de dicha falta de presentación, el *periculum in mora* acreditado tampoco se aprecia.

Sin embargo, cabe decir, que a pesar de la longitud del auto, el espacio dedicado a la resolución del *periculum in mora* queda reducido a un par de líneas, siendo el

<sup>37</sup> Véase AJPI de Granada de 11 de abril de 2006 [JUR 2006/476]: FJ 2-5 para una explicación más detallada.

<sup>38</sup> Vid. art. 730.2 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento civil: *“Podrán también solicitarse medidas cautelares antes de la demanda si quien en ese momento las pide alega y acredita razones de urgencia o necesidad.*

*En este caso, las medidas que se hubieran acordado quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en los veinte días siguientes a su adopción. El Secretario judicial, de oficio, acordará mediante decreto que se alcen o revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, (...)”*

<sup>39</sup> Vid. AJMer 4 de Barcelona de 20 de diciembre de 2016 [JUR 2017/173]: FJ 5.

resto de la explicación una transcripción de las páginas 24 y 25 de la solicitud de la actora.

Finalmente, la no admisibilidad de las medidas por concurrir dilación en el proceso por parte de actora es un tema concurrente en los autos relativos a las medidas cautelares. En el presente caso a analizar, nos situamos ante un cambio jurisprudencial procedente de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 16 de julio de 2015<sup>40</sup>, cuando consideró no abusivo la interposición de acciones judiciales contra las compañías con las que se mantenían negociaciones relativas a patentes esenciales. Fruto de este cambio, la parte actora decidió emprender acciones legales y solicitar medidas cautelares. Sin embargo, el Tribunal entiende que no existe *periculum in mora* exigido y, menos aún, la admisión de la petición sin oír a la otra parte. Entiende el tribunal que la actora *“pretende alterar una situación de hecho tolerada durante, al menos, varios meses – desde verano de 2015-, sin que se justifique cumplidamente la razón por la que las medidas cautelares no se han solicitado hasta ahora”*<sup>41</sup>.

Destacar que, en los casos donde se ha admitido la medida cautelar es debido a la justificación y la prueba que, de no tomarse dichas medidas, se estaría favoreciendo la posición del infractor el cual estaría aprovechándose de una ventaja y provocando un daño difícil de reparar en la posterior sentencia.

Como se ha dicho anteriormente, en esta materia no se trata de justificar una situación que impida o dificulte la efectividad de la tutela sino de una situación de continuidad en el mercado que, de no ser obstruida por el juzgado mediante las medidas solicitadas, provocarían un grave daño, una vulnerabilidad a la actora que no sería reparable con la sentencia posterior. Así lo acreditan, entre otros, los Autos del Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona de 26 de junio de 2017; del Juzgado de lo Mercantil 5 de Barcelona de 30 de diciembre de 2016; del Juzgado de lo

<sup>40</sup> STJUE (Sala Quinta) de 16 de julio de 2015 [ECLI:EU:C:2015:477]

<sup>41</sup> AJMer de Barcelona, de 22 de febrero de 2016 [JUR 2016/483]: Vid. explicación más detallada en el FJ 4-11.

Mercantil 5 de Barcelona de 28 de febrero de 2017 y; Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada, de 3 de marzo de 2011<sup>42</sup>.

#### **4.4 Propiedad industrial: Marca Comunitaria: análisis jurisprudencial del *periculum in mora***

Finalmente, nos encontramos con otra variedad de la propiedad industrial, la marca comunitaria, pero, a diferencia de los anteriores apartados, tras el análisis de varios autos no se ha encontrado ningún problema destacable en referencia al *periculum in mora* y la marca comunitaria. En toda la jurisprudencia analizada las medidas cautelares han sido admitidas, total o parcialmente, por los tribunales, ahora bien, si es cierto que hay puntos de conexión entre todas. Estos puntos de conexión están relacionados con el *periculum in mora* y el *fumus boni iuris* que, a pesar de no ser ele elemento de análisis, en este apartado deberemos mencionarlo.

En base a las medidas que suelen solicitarse en materia de marca comunitaria son dos; el cese de actos de uso o utilización de productos y, la retención y depósito del stock.

Primeramente, cabe hacer una referencia legal en materia de medidas cautelares en marca comunitaria, a diferencia de los anteriores apartados, debemos acudir al Reglamento (CE) Núm. 40/1194 que determina que el tribunal de marca comunitaria es competente para acordar medidas cautelares respecto de la marca comunitaria, y que serán las previstas por la legislación nacional respecto de las marcas nacionales, además de acudir a la Ley 11/1986 de Patentes en donde se establece el régimen aplicable en los art. 129 y ss., complementados por las reglas del 728 LEC. Por lo tanto, observamos que en tema marca comunitaria, entran en juego varias leyes que habrá que tener en cuenta para saber el tipo de medidas que

---

<sup>42</sup> AJMer 4 de Barcelona de 26 de junio de 2017 [Id cendoj: 08019470042017200003]; AJMer 5 de Barcelona de 28 de febrero de 2017 [Id cendoj: 08019470052017200008]; AJMer 5 de Barcelona de 30 de diciembre de 2016 [Id cendoj: 08019470052016200002]; AJMer 1 de Granada de 3 de marzo de 2011 [JUR 2012/81455]

se pueden solicitar y quién es competente para ello (Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante de 26 de octubre de 2007 FJ 1)<sup>43</sup>.

En cuanto al *periculum in mora*, todos los tribunales coinciden en determinar que estamos ante situaciones donde la finalidad no es el aseguramiento de la ejecución de la sentencia sino una función anticipadora de la efectividad de la tutela judicial; *“Este Tribunal de Marca Comunitaria, con relación al peligro por la mora procesal, viene reiterando que la finalidad de la tutela cautelar no es aseguradora de la ejecución de la sentencia, sino que tiene por objeto cumplir una función anticipadora de la efectividad de la tutela judicial que pudiese otorgarse en aquella. De ahí que el art. 727.7 LEC prevea como medida adoptable la de cesar provisionalmente una actividad o la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta.”* (Auto de la Audiencia Provincial Alicante (Sección 8), de 6 de julio de 2016- FJ 5- mismo pronunciamiento se observa en el Auto de la Audiencia Provincial 1 de Alicante (Sección 8), de 14 de abril de 2012; de la Audiencia Provincial 1 de Alicante (Sección 8), de 29 de febrero de 2012 y del Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante, de 9 de septiembre de 2008)<sup>44</sup>.

Es decir, la finalidad que se persigue a la hora de admitir las medidas no es tanto asegurar la futura sentencia sino evitar un daño mayor que, en una futura sentencia, sea irreparable para la parte solicitante de la medida. Esta idea viene unida a la conclusión que aporta el Auto del Juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante, de 14 de enero de 2015, cuyo FJ 3 esgrima: *“Como es conocido por todos, en unas materias tan sensibles como son la propiedad industrial y la competencia en el mercado, la demora en el tiempo de una resolución judicial puede dar lugar a que el perjudicado sea apartado de cientos mercados sin que una indemnización económica posterior pueda llegar a resarcir de los perjuicios al no poder recuperarse los mercados ya perdidos”*<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> AJMer 1 Alicante de 26 de octubre de 2007 [JUR 2007/334740]: FJ 1

<sup>44</sup> AJMer 1 Alicante de 6 de julio de 2016 [JUR 2016/1431]: FJ 5; AAP 1 Alicante (Sección 8) de 14 de abril de 2012 [JUR 2012/45057]; AAP 1 Alicante (Sección 8) de 29 de febrero de 2012 [JUR 2012/1767] y AJMer 1 Alicante de 9 de septiembre de 2008 [JUR 2008/307337].

<sup>45</sup> AJMer 2 Alicante de 14 de enero de 2015 [Id cendoj: 03014470022015200001]: FJ 3.

Además, se coincide en que el peligro existente en estos casos es el “*de retardo o continuidad activa del daño durante el proceso*”. Es por ello que los tribunales vienen a decir que, las medidas que pueden adoptarse en estas materiales tienen la finalidad de impedir la persistencia de la actividad aparentemente ilícita, por consiguiente el art. 727.7 LEC permite cesar la actividad o abstenerse de ella.

Finalmente, lo más relevante y lo que más discordancia se observa con los anteriores apartados y con la línea general que se sigue a la hora de admitir las medidas cautelares, en materia de marca comunitaria, el *periculum in mora* viene automáticamente ligado con el *fumus boni iuris*, entendiendo los magistrados que, si el requisito de la apariencia de buen derecho queda suficientemente acreditada, el peligro en la mora procesal también, sin necesidad de justificarlo específicamente “*basta para su apreciación con que el solicitante justifique posibles dificultades o trabas y no una imposible o muy difícil ejecución para ejecutar la eventual sentencia de condena*”. Así viene observando la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8) de 6 julio de 2016 en el tenor siguiente: “*Quiérese decir que, dándose la apariencia de buen derecho, el mantenimiento de la situación denunciada como infractora constituye un status quo intolerable al derecho que aparece, en principio, como infringido. Es por eso por lo que existe una correspondencia casi automática entre el fumus y el periculum*”.

Añadiendo que el *periculum in mora* también se observa pues la concurrencia de este “*en propiedad industrial se asienta básicamente, en la propia apariencia de infracción al que se le confiere un valor añadido, el de presumir el riesgo que amenaza la ineffectividad de la ejecución en cuanto de no adoptarse las medidas cautelares correspondientes pues el daño comercial podría encontrarse, al tiempo de la ejecución de la sentencia, en una situación irreversible...*”<sup>46</sup> (Mismo tenor siguen los autos de la Audiencia Provincial de Alicante (sección 8), de 29 de febrero de 2012; Audiencia Provincial de Alicante (sección 8) de 14 de abril de 2011;

<sup>46</sup> AJMer 1 Alicante de 6 de julio de 2016 [JUR 2016/1431]: FJ 5.

Juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante, de 4 de diciembre de 2015; Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante, de 26 de octubre de 2007)<sup>47</sup>.

En materia de propiedad industrial, dentro de la cual encontramos la Marca Comunitaria, la finalidad de las medidas no es tanto de aseguramiento sino anticipadora y, por consiguiente, las medidas que se solicitan son el cese de la actividad o su abstención temporal, ya que se entiende que su continuidad en el mercado produciría efectos irreversibles para la solicitante. Además, en esta materia se observa la incipiente necesidad de aparejar la apariencia de buen derecho con la mora procesal, por lo que acreditando el *fumus*, quedaría acreditada el *periculum*, aspecto que discrepa de lo hasta ahora observado en otras áreas del proceso mercantil.

## 5. Conclusiones

Tras el análisis exhaustivo de la jurisprudencia seleccionada en los cuatro ámbitos mercantiles seleccionados se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- I. A pesar de que en la mayoría de los autos analizados se resalta la importancia de la justificación de los requisitos del art. 728 LEC (*fumus boni iuris*, *periculum in mora* y *caución*), en la práctica los jueces admiten las medidas cautelares solicitadas sin reproducir -en los autos- las explicaciones por las que se conceden. Si bien es cierto que, tanto doctrinalmente como jurisprudencialmente, se considera el *periculum in mora* como el elemento esencial para la admisión de la medida por el tribunal, en la práctica, los autos hacen una mención escueta de dicho requisito, dando más importancia explicativa al *fumus boni iuris* o a explicaciones doctrinales sobre que es la medida cautelar y sus requisitos.

---

<sup>47</sup> AAP 1 Alicante (Sección 8) de 14 de abril de 2012 [JUR 2012/45057]; AAP 1 Alicante (Sección 8) de 29 de febrero de 2012 [JUR 2012/1767] y AJMer 2 Alicante de 4 de diciembre de 2015 [JUR 2016/1366] y JMer 1 Alicante de 26 de octubre de 2007 [JUR 2007/334740].

- II. Según la doctrina analizada y en función del art. 728 LEC, deben darse los 3 requisitos antes mencionados, para que admita la medida por el juez. Ahora bien, en materia de Marca Comunitaria, el *periculum in mora* va unido al *fumus boni iuris*, es decir, se considera que si el buen derecho queda fehacientemente acreditado por el actor, inmediatamente el peligro procesal también queda demostrado.
  
- III. Por otro lado, cabe destacar las dos finalidades que puede tener el *periculum in mora*, por un lado, el *aseguramiento* de la ejecución de la sentencia que se iba a dictar, por otro lado, en algunas materias mercantiles, la de *anticipar* la efectividad de la tutela judicial que se desprendería de la sentencia a dictar.
  
- IV. En materia de patentes encontramos una finalidad distinta a la de asegurar, más bien debemos hablar de proteger la tutela del que tiene el monopolio del derecho industrial. No se trata de justificar una situación que impida o dificulte la efectividad de la tutela sino de justificar una situación de continuidad en el mercado que, de no ser paralizada, provocaría un grave daño al solicitante de la medida cuya reparación no sería posible tras la sentencia, como lo señalan diversas resoluciones analizadas.
  
- V. Las medidas cautelares en material mercantil solicitadas coinciden con el listado que recoge la LEC, sin embargo, tras el análisis se ha dilucidado que, a pesar de los requisitos que la LEC establece para la admisión de las mismas, las materias mercantiles que se rigen por sus propias leyes recogen otros requisitos que deben sumarse a los de la LEC, como sucede en el ámbito concursal.
  
- VI. La inadmisión de las medidas cautelares, a pesar de no ser la opción predominante del juzgador en base a los autos estudiados, suele ser por una justificación poco detallada de los elementos esenciales que se recogen en el art. 728 LEC.

VII. Finalmente, queremos destacar el papel, contradictorio, del *periculum in mora*. Como se ha indicado anteriormente, el peligro de mora procesal es determinado tanto por los tribunales como por la doctrina estudiada como un elemento esencial, *sine qua non*, la medida no puede ser admitida por falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la LEC. Sin embargo, tras un análisis jurisprudencial exhaustivo y en base a varias materias que engloban la rama mercantil, no es el elemento que más explicación obtenga por parte de los juzgadores a la hora de valorar los requisitos del art. 728 LEC, más bien la justificación que se aporta en los autos suele ser una transcripción de los motivos de la actora o una reiteración doctrinal junto con un simple “*se cumple el periculum in mora requerido*”.

En esporádicas ocasiones se ha podido encontrar una justificación detallada del por qué se admite o en dónde se encuentra el peligro procesal, más allá de una redundancia a lo ya mencionado por la solicitante en su escrito de solicitud o en el escrito de oposición de la parte contraria. Podemos concluir que la falta de justificación del *periculum* viene dada por el gran detalle que los actores dieron del mismo en la solicitud de la medida, sin embargo, esto no deja de ser una presunción y, lo que se desprende de los autos es la falta de explicación del mismo.

VIII. Como futura línea de investigación sería interesante seguir con el estudio de las medidas cautelares en ámbito mercantil pero darle un punto de vista internacional, es decir, basarse en que pasaría cuando una medida se debe ejecutar en el extranjero, como lo valoran los jueces, que requisitos extra se deben cumplir. Además, de observar que implicación tiene la solicitud de una medida cautelar cuyo bien se encuentre en territorio español pero cuyo procedimiento se lleve a cabo fuera.

Por otro lado, sería interesante el estudio de las medidas en el ámbito del arbitraje.



- IX. Personalmente, debo decir que este trabajo me ha servido para entender más profundamente la dificultad que entabla la solicitud de medidas cautelares y lo subjetivo que puede ser la demostración del *periculum in mora*. El daño, cierto y futuro, se convierte en el elemento central por el que los juzgadores acaban determinando la solicitud o no de las medidas. Además, este trabajo me ha ayudado a familiarizarme con las leyes específicas que regulan ciertos ámbitos mercantiles, así como la fluidez a la hora de buscar, encontrar y seleccionar la jurisprudencia relevante para el tema de estudio.

## **BIBLIOGRAFÍA**

- ORTELLS RAMOS, Manuel (2000). *Las medidas cautelares*. Madrid, España, edit. LaLey.
- ORTIZ PRADILLO, Juan Carlos. (2006). *Las medidas cautelares en los procesos penales*. Madrid, España, edit. Iustel.
- PÉREZ DAUDÍ, Vicente. (2012). *Las medidas cautelares en el proceso civil*. Barcelona, España, edit. Atelier.

## **JURISPRUDENCIA**

- Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 16 de julio de 2015 [ECLI:EU:C:2015:477].
- Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) de 3 de marzo de 1992 [ECLI:ES:TC:1992:14]
- Auto de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 6) de 15 de enero de 2001 [JUR 2001/1260].
- Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) de 29 febrero de 2008. [JUR 2008/143836].
- Auto de la Audiencia Provincial de Badajoz (Sección 3), de 05 octubre de 2010 [JUR 2010/1739].
- Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8), de 14 abril de 2011 [JUR 2012/45057].
- Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8) de 29 febrero de 2012 [JUR 2012/1767].
- Auto de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28) de 26 junio de 2015 [JUR 2015/1509].
- Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15) de 5 de julio de 2016 [JUR 2016/1380].
- Auto de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8) de 6 de julio de 2016 [JUR 2016/1461].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Santa Cruz de Tenerife, de 15 junio 2005 [JUR 2006/1180].

- Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Santa Cruz de Tenerife, de 12 enero 2006 [JUR 2006/1023].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 2 de Madrid de 6 junio 2006 [JUR 2006/852].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla de 6 octubre 2006 [JUR 2007/674].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante de 26 de octubre de 2007 [JUR 2007/334740].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante de 9 septiembre de 2008 [JUR 2008/307337].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 12 de Madrid de 12 noviembre 2010 [JUR 2010/1841].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 Alicante de 31 de enero de 2011 [Id cendoj: 03014470012011200001].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Granada de 3 de marzo de 2011 [JUR 2012/81455].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 1 julio de 2011 [JUR 2014/253].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid de 30 de marzo de 2012 [Id cendoj: 28079470062012200015].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid de 18 de octubre 2012. [JUR 2013/199349].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 8 de Madrid de 18 de octubre 2012. [JUR 2012/2197].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid de 17 de marzo de 2014 [JUR 2016/99115].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 6 de Madrid de 29 de julio de 2014 [JUR 2016/101556].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante de 14 de enero de 2015 [Id cendoj: 03014470022015200001].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 9 de Barcelona de 14 de octubre 2015 [JUR 2016/2541].

- Auto del Juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante de 4 diciembre de 2015 [JUR 2016/1366].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Barcelona de 22 de febrero 2016 [JUR 2016/483].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona de 20 de diciembre de 2016 [JUR 2017/173].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 5 de Barcelona de 30 de diciembre de 2016 [Id cendoj: 08019470052016200002].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 5 de Barcelona de 28 de febrero de 2017 [Id cendoj: 08019470052017200008].
- Auto del Juzgado de lo Mercantil 4 de Barcelona de 26 de junio de 2017 [Id cendoj: 08019470042017200003].
- Auto del Juzgado de Primera Instancia 4 de Bilbao, de 25 enero 2001 [JUR 2001/275].
- Auto del Juzgado de Primera Instancia 1 de Granada de 11 de abril de 2006 [JUR 2006/476].